

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0582-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial

(BAMBU ACCESORIOS)

INVERSIONES VIALKA DIECISEIS, S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

(Expediente de Origen 2016-7108)

Marcas y Otros Signos



VOTO N° 0139-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del dieciséis de marzo del diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Virginia Méndez Ugalde, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de Heredia, con cédula de identidad 1-584-025, y Alexa Dyes Soto, mayor de edad, casada una vez, administradora, vecina de Alajuela, con cédula de identidad 1-1437-456, apoderadas generalísimas sin límite de suma de la sociedad denominada ***INVERSIONES VIALKA DIECISEIS, SOCIEDAD ANONIMA***, con cédula de persona jurídica 3-101-717958, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:32:31 horas del 12 de octubre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:50:21 horas del 22 de julio del 2016, la licenciada María Virginia Méndez Ugalde y la señora Alexa Dyes Soto, representantes de ***INVERSIONES VIALKA DIECISEIS, S.A.***, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-717958, solicitó el



registro del nombre comercial **Bambú ACCESORIOS**, dedicado a un establecimiento comercial dedicado a la venta de accesorios como artículos de joyería, bisutería, artículos de relojería, artículos de cuero y cuero de imitación, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería, para mujeres.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:32:31 horas del 12 de octubre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:11:19 horas del 21 de octubre del 2016, las señoras María Virginia Méndez Ugalde y Alexa Dyes Soto, en la representación indicada, presentaron recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y

comercio **BAMBOO**, registro 195403, cuyo titular es la empresa J.P. ORIGINAL CORP, vigente hasta el 23 de octubre del 2019, en clase 25 internacional para proteger y distinguir “calzado, sandalias, chancletas, zapatos, zapatillas, botas” (v.f. 5 expediente principal, 18 legajo de apelación).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio



, registro 167084, cuyo titular es la empresa REIPROBASOT, S.A. vigente hasta el 4 de mayo del 2017, en clase 25 internacional para proteger y distinguir “vestidos, camisas, camisetas, pantalones cortos y largos, suéteres, jackets, pantalonetas” (v.f. 7 expediente principal, 19 legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



determinó rechazar la inscripción del nombre comercial **Bambú ACCESORIOS**, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros, por cuanto este signo es muy similar a los registrados, donde se comprueba que hay similitud de identidad y podría causar confusión y riesgo de asociación en los consumidores al coexistir los signos en el comercio, y se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, transgrediendo el artículo 65 y 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, las recurrentes indican que la solicitud planteada en ningún momento afecta los

derechos de terceros, no crea riesgo de confusión ni por asociación del consumidor promedio, pues las marcas inscritas son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes. Que la solicitud es para la inscripción de un nombre comercial y debe estudiarse en relación a la existencia de un nombre comercial similar y no con la existencia de una marca para proteger una línea de productos, ya que es un trámite independiente y diferente. Que no son productos relacionados, de clases totalmente diferentes y los canales de venta y distribución de los productos no son los mismos, donde no hay posibilidad de crear confusión y/o asociación en el consumidor y la coexistencia no induce a error o confusión. Por último, que gráficamente existen diferencias en sus logos, composición y objeto de la inscripción y esa interpretación del registrador propondría una monopolización del termino y limitaría ilegalmente el libre comercio y la libertad de producción, pues los artículos que se pretende proteger no están relacionados ni son afines entre sí.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios por tratarse de producto o servicio similares o relacionados. Así se desprende tanto de la conceptualización del artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos como del artículo 65 de este mismo cuerpo normativo donde declara la inadmisibilidad del nombre comercial por la posibilidad de causar confusión:

“Artículo 2°- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: ... Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado...”

“Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los

productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

En este sentido, el numeral 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina la inadmisibilidad de los nombres comerciales, cuando no sean distintivos o cuando sean susceptibles de causar confusión. La función del Registro de la Propiedad Industrial, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica, protegiendo los signos inscritos y verificando que los signos propuestos para su inscripción sean distintivos tanto desde el punto de vista intrínseco (artículo 7 de la Ley de Marcas) como extrínseco (artículo 8 de la Ley de Marcas). Con ello se busca proteger tanto al consumidor como al titular de una marca o signo distintivo ya registrado. Es así que, el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que dice:

“... La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores... en beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...”

Con el fin de cumplir con lo ordenado en el artículo citado procede realizar el cotejo marcario, tal y como lo define el artículo 24, incisos a) y c) del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Este artículo ordena examinar las ***similitudes*** gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se solicita. El inciso c) del artículo indicado dispone que este análisis debe darse más importancia a las similitudes sobre las diferencias entre ellos. Al respecto, el artículo mencionado indica expresamente:

“Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate...

...c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;...

En ese sentido, el Tribunal Registral Administrativo en su jurisprudencia ha indicado: “...*el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...*” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

En lo que respecta al cotejo ideológico, la jurisprudencia ha indicado que el mismo: “... *se presenta cuando entre las dos marcas en comparación se evocan las mismas o similares ideas, de manera tal que la expresión de un mismo concepto conduce a que las palabras o el gráfico sean necesariamente iguales o similares desde el punto de vista visual, ortográfico o auditivo...*” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 9:00 horas del 26 de julio del 2004, voto 075-2004). De esta forma estos elementos tienen un peso más descriptivo que distintivo de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Las semejanzas entre los signos, cuando además coincide con una similitud o relación entre los productos o servicios que protegen, hacen presumir la existencia de un **riesgo de confusión** entre los signos cotejados, el cual sirve de base para objetar el registro del signo solicitado; esto con el fin de proteger, como se ha indicado, tanto a los titulares de los signos inscritos como a los consumidores.

El **riesgo de confusión** se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido: “...*que ambas denominaciones..., contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público*

consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005).





En este caso corresponde realizar el cotejo entre el nombre comercial solicitado y

BAMBU



las marcas de fábrica y comercio inscritas **BAMBOO** y . Los signos en cotejo son entonces los siguientes:

<i>Signo</i>		BAMBOO	
<i>Marca</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>De fábrica y comercio</i>	<i>De comercio</i>
<i>Registro</i>	-----	195403	167084
<i>Estado</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Establecimiento comercial dedicado a la venta de accesorios como artículos de joyería, bisutería, artículos de relojería, artículos de cuero y cuero de imitación, prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería, para mujeres.</i>	<i>Calzado, sandalias, chancletas, zapatos, zapatillas, botas</i>	<i>Vestidos, camisas, camisetas, pantalones cortos y largos, suéteres, jackets, pantalonetas</i>

<i>Clase</i>	--	25	25
<i>Titular</i>	INVERSIONES VIALKA DIECISEIS, S.A.	J.P. ORIGINAL CORP.	REIPROBASOT, S.A.

A la hora de hacer el cotejo, debe de tenerse en cuenta que el público consumidor normalmente percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a analizar, pues rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Además, es importante resaltar que a la hora de hacer el estudio, la parte denominativa pasa a ser la más importante ya que es la que utiliza el consumidor para referirse a la empresa.

Al observar los signos en cotejo en su conjunto, resalta que todos cuentan con el elemento preponderante “*bambú*”, únicamente en una de ellas difiere por ser la palabra en el idioma inglés **Bamboo**, aun y cuando desde la perspectiva fonética e ideológica es idéntica; en el nombre comercial solicitado, la palabra **ACCESORIOS** es un término de uso común que no es apropiable, debido a que puede ser utilizado por cualquier empresario dentro del comercio, y no da una distinción suficiente entre las demás, debido a que los elementos en cuestión tienen una función no tanto distintiva sino informativa o descriptiva de lo que ofrecerá en el mercado, y por ello no son centrales en ese signo.

En lo que respecta al elemento gráfico en los signos mixtos, sobre el denominativo bambú, debe recordarse que: “... *la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...*” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001), así que la posición, el color y la forma de las ramas de bambúes no otorgan ningún tipo de distintividad al signo solicitado.

Atendiendo los agravios presentados por la apelante, en lo que se refiere a la modificación en la solicitud al excluir la clase 25 para eliminar la posibilidad de confusión al consumidor, se debe aclarar que el giro comercial no se clasifica en relación a las clases internacionales, el hecho de eliminar “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” no descarta la posible confusión en el consumidor que los utiliza en conjunto, debido a que los “accesorios” para vestimentas se encuentran relacionados en el mismo giro comercial solicitado.

Al analizar globalmente los signos, se determina un riesgo de que los consumidores lleguen a confundirse y realizar una asociación empresarial, los cuales se identifican alrededor del elemento distintivo **“BAMBÚ-BAMBOO”**

En resumen, se concluye que existe similitud entre el nombre comercial y las marcas cotejadas, los cuales buscan distinguir y proteger la distribución de prendas de vestir y accesorios, se determina que existe un riesgo de confusión que se da porque el consumidor podría pensar que hay relación entre la empresa identificadas alrededor del término bambú, esta circunstancia imposibilita que puedan coexistir ambos signos. Por ello, la inscripción del nombre comercial solicitado infringe los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y es deber del Registro así como la de este Tribunal, proteger al consumidor y al titular del signo inscrito de este tipo de riesgos, razón por la cual, lo procedente es confirmar y rechazar el registro del signo solicitado.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Virginia Méndez Ugalde y la señora Alexa Dyes Soto, representantes de sociedad denominada ***INVERSIONES VIALKA DIECISEIS, SOCIEDAD ANONIMA***, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:32:31 horas del 12 de octubre del 2016, la cual se ***confirma***. Se deniega la solicitud de inscripción del



nombre comercial ***Bambú ACCESORIOS***. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. ***NOTIFÍQUESE***.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55